

USBeaR 図形商標事件：知財高裁平成17(行ケ)10829号 平成18年4月24日(二部)判決 <棄却>

〔キーワード〕

商標法4条1項15号，引用商標の著名性，商標間の類似性，商品間の混同性

〔事 実〕

本件は、後記商標の商標権者である原告（株式会社セント・ローラン）が、特許庁から被告の無効審判の請求に基づき、後記商標を無効とする審決を受けたことから、同審決の取消しを求めた事案である。

原告は、後記商標につき、平成15年6月27日に登録出願をし、平成16年4月30日に商標登録第4768545号として登録を受けた（以下「本件商標」という。）。

ところが、本件商標につき、被告（ベアー・ユー・エス・エー・インク）から平成17年3月16日付けで商標登録の無効審判請求がなされ、特許庁は平成17年10月31日、本件商標の登録を無効とする旨の審決をした。

【本件商標の内容】

登録商標



指定商品 第25類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，仮装用衣服，運動用特殊衣服，運動用特殊靴」

【審決の内容】

審決の内容の理由の要点は、本件商標は、被告（無効審判請求人）の使用する下記「引用商標7」と近似し、原告が本件商標をその指定商品に使用した場合、当該商品が被告又は被告と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法4条1項15号の規定に違反して登録された、というものである。



〔出願番号〕 商願 2000 - 140040
〔出願日〕 平成 12 年 (2000) 12 月 27 日
〔公開日〕 平成 13 年 (2001) 2 月 2 日
〔称 呼〕 ベアユウエスエイ, ベア
〔出願人〕 ベアー, ユー, エス, エー, インコーポレーテッド (被告)
〔指定商品〕 被服, ガーター, 靴下止め, ズボンつり, バンド, ベルト,
履物, 仮装用衣服, 運動用特殊衣服, 運動用特殊靴

〔判 断〕

1 請求原因(1) (特許庁における手続の経緯), (2) (本件商標の内容) 及び
(3) (審決の内容) の各事実は, いずれも当事者間に争いがない。

本件審決は, 前記のとおり, 本件商標が, 被告が使用する著名な引用商標 7
と類似していること等を認定の上, 本件商標は, その指定商品について使用され
ると, 被告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあり, 商標法 4 条 1 項
15 号に違反して登録されたものである, と判断した。原告は, 審決がかかる
判断の理由として述べるところに対し, 逐一その不当である旨を主張するが,
結局は, 本件商標が商標法 4 条 1 項 15 号に違反して登録されたとする審決の
判断を不当とするものである。

そこで, 以下においては, 本件商標が商標法 4 条 1 項 15 号に違反して登録
されたものであるといえるか否かを判断し, 次いで, 原告主張の取消事由に対
する当裁判所の見解を示すこととする。

2 本件商標の商標法 4 条 1 項 15 号該当性の有無

(1) 商標法 4 条 1 項 15 号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生
ずるおそれ」の有無は, 当該商標と他人の表示との類似性の程度, 他人の表示
の周知著名性及び独創性の程度や, 当該商標の指定商品等と他人の業務に係る
商品等との間の関連性の程度, 取引者及び需要者の共通性その他取引の実情な
どに照らし, 指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を
基準として, 総合的に判断すべきである (最高裁平成 12 年 7 月 11 日第三小法
廷判決・民集 54 卷 6 号 1848 号参照)。

(2) そこで, まず引用商標 7 の著名性について検討する。

ア 本件各証拠には, 以下のとおりの記載がある。

(ア) 雑誌「asayan」1996 年 (平成 8 年) 1 月号 (審決甲 46・本訴甲 106) に
は, 「ニューヨークで超話題のストリートブランド『Bear』のダウンジャケット
」との記載とともに, 「Bear」ブランドの商品が掲載されており, 別のペー
ジには, 下記構成から成る商標 (本件審決にいう「引用商標 4」) の付された
商品の広告が掲載されている。

記



なお，商品の広告中，引用商標 4 の下には，「MORIMURA BROS., INC.」との表示がされている。

(イ) 雑誌「asayan」1996 年（平成 8 年）2 月号（審決甲 46・本訴甲 106）には，「N.Y. 生まれの本格アウトドアブランド」「昨年くらいから N.Y. のブランド達の間で異常に支持され出し，あまりの人気に MTV でも取り上げられるほど。」などと記載され，引用商標 4 の付されたダウンウェア等の広告が掲載されている。

(ウ) 雑誌「BOON」1996 年（平成 8 年）2 月号（審決甲 44・本訴甲 104）には，「あまりの人気にメディアも混乱。ブームの秘密は MTV デビューにあり？」「... ノースフェイス，マーモットなどアウトドア系のビッグブランドと肩を並べるほど，広く認知されたのが，この『Bear』だ。

...アメリカの人気音楽番組『MTV』でストリートファッションのラストアイテムとして取り上げられたのが大きな要因。」などと記載され，引用商標 4 を付したダウンジャケットの写真が掲載されている。

(エ) 1996 年（平成 8 年）4 月 8 日発行の「織研新聞」（審決甲 28・本訴甲 88）の記事には，「ベアー・U・S・A 社偽物排除へ強硬手段」「『ベアー・U・S・A』の偽物が日本で大量に出回っている事態に対処するため，真正品の対日輸出を今春夏物の期間中はいったん停止する。」

「ベアー・U・S・A は一昨年から販売して以来，米国や日本などで人気を集めているカジュアルウエア。.....昨秋冬商戦では日本でもダウンジャケットやアウターウェアがヒットした。」との記載がある。

また，同記事には，「日本でのベアー・U・S・A の販売は昨年まで森村商事（本社東京）が総代理店だったが.....」との記載もある。

(オ) 1996 年（平成 8 年）4 月 11 日発行の「織研新聞」（審決甲 30・本訴甲 90）に，「Bear U.S.A. からの警告」「現在日本市場で売られている Bear U.S.A. ロゴが付いている商品は全て偽物です。」等という広告が掲載されている。また，同広告には，下記構成から成る商標（本件審決にいう「引用商標 3」）が掲載されている。

記



(力) 1996年(平成8年)4月25日発行「織研新聞」(審決甲29・本訴甲89)にも、「偽ブランド品摘発/奈良県警」として「.....アメリカの『ベアー』など海外人気ブランド.....」と記載されている。

(キ) 1997年(平成9年)10月17日発行「織研新聞」(審決甲10・本訴甲70)に、「この冬, Bear で差をつける!!」と記載された「Bear」ブランドの商品の広告が紙面の全面を使用して掲載されており, 当該紙面の最下段には, 引用商標7が大きく表示されている。

(ク) 1997年(平成9年)10月22日発行「織研新聞」(審決甲50・本訴甲110)に, 他のメーカーの商品と並んで, 「変わるヒップホップ系ブランド」「洗練され大人びたデザインに」「グラデーションを使った『ベアーUSA』のダウンジャケット」と記載し, 「Bear」ブランドのダウンジャケットの記事が掲載されている。

(ケ) 雑誌「street Jack」1998年(平成10年)11月号, 同年12月号, 1999年(平成11年)1月号, 同年2月号(審決甲16~19・本訴甲76~79)には, 「ニセモノの商品が氾濫しております。」「ニセモノに注意せよ!」等という文面の「Bear」ブランドの商品についての広告が掲載されており, 当該ページの左上には引用商標7が大きく表示されている。

(コ) 1999年(平成11年)9月27日, 同年10月5日, 同年10月13日, 2000年(平成12年)9月25日及び同年10月23日発行の「織研新聞」(審決甲11~15・本訴甲71~75)には, 「Bear USA 社からのお知らせ」との見出しとともに, 「 (判決注: 引用商標7).....は米国 BEAR USA 社の登録商標及び商標です。これら知的所有権を侵害する類似品, 偽物については断固たる法的処置を取ります。」という文面の広告が掲載されている。

(サ) 2002年(平成14年)4月2日発行の「織研新聞」6~7頁(本訴乙19)に掲載された全面広告には, 引用商標7を表示して「Bear USA」ブランドの歴史等が紹介されるとともに, 「“ Bear USA ” ブランドの模倣品にご注意下さい」との謹告も表示されている。

また, 同広告においては, 引用商標7等のロゴマークは被告が所有する商標であること, 「Bear USA」ブランドの我が国におけるマスターライセンスとして株式会社エイヴィックの, アパレルライセンスとして株式会社バイスコーポレーション及び株式会社東京マルトの名称が, それぞれ表示されている。

イ 上記アの各証拠によれば、以下の各事実が認められる。

(ア) 被告を出所とする「Bear USA」ブランドのダウンジャケット等の商品は、米国の人気音楽番組「MTV」で取り上げられたこと等を契機に、我が国の雑誌等においても紹介され、平成8年ころまでには我が国で広く認知され、その偽物や類似品が大量に出回るに至るほどの人気を博していた。

(イ) 「Bear USA」ブランドの商品の我が国における宣伝広告は、平成6～7年ころには当時被告の日本における総販売代理店であった森村商事によって行われ、その後も、被告自らの手により、又は販売代理店ないしライセンサーを通じて、継続的に行われてきた。

(ウ) 「Bear USA」ブランドを表す商標としては、平成8年ころまでは引用商標3、4等も使用されていたが、平成9年ころ以降は、引用商標7が主として使用されている。

(エ) 平成14年ころにおいても、我が国における「Bear USA」ブランドの商品の宣伝広告は引き続き展開されており、また、偽物や模倣品が出回る状況にも大きな変化はなかった。

ウ 上記認定事実によれば、引用商標7は、被告を出所とするダウンジャケット等の商品に付され、我が国の新聞、雑誌広告等を通じて広く取引者、需要者の目に触れるとともに、被告が偽物、類似品について新聞広告等を通じて業界関係者及び消費者に注意喚起をした際には、真正品であることを示す商標として引用商標7が表示されていることが認められる。

こうした事実によれば、引用商標7は、本件商標の登録出願の時（平成15年6月27日）には、被告を出所とするダウンジャケットなどのカジュアルウェアの商標として取引者、需要者の間に広く認識され、著名性を獲得していたものというべきである。

なお、被告を出所とする商品の主たる商標として引用商標7が使用されるようになったのは平成9年ころ以降であり、それ以前は引用商標3、4が使用されていたものであるが、引用商標3、4と引用商標7との間には、「B e a r」の文字を熊の図形の輪郭線の中に置くか外に置くかといったわずかな差異があるにすぎないから、引用商標3、4の使用の事実も、本件商標の登録出願時たる平成15年6月27日当時において引用商標7が著名性を獲得していたとの認定の根拠となり得るものである。

(2) 本件商標と引用商標7との類似性について

ア本件商標と引用商標7とを対比すると、本件審決が認定したとおり、本件商標は、頭部のみを右に向けた熊の図形と、その右側に「U S B e a R」の文字を表し、これらの文字を囲むように熊の図形の輪郭線から延長する線で枠を描いて成るものであるのに対し、引用商標7は、左を向いた熊の図形と、その右

側に「B e a r」の文字を大きく表し、これらの文字を囲むように熊の図形の輪郭線から延長する線で枠を描き、さらに、その右側の枠外に左に 90 度回転させた「U S A」の文字を配して成るものであり、両商標における熊の図形は、共にほぼ輪郭線のみにより描かれているものと認められる。

両商標の外観を対比すると、両商標は、熊の頭部の向きが異なり、構成文字が、一方が「U S B e a R」の文字から成るのに対し、他方は「B e a r」の文字の右側に「U S A」の文字が分離して配されているという相違を有するものの、両商標は、熊の図形の描出方法（筆致）及びその結果描かれた熊全体の図柄において相似た印象を受け、また、文字においては、文字の全部又は一部を囲うように熊の図形の輪郭線を延長する線で枠が描かれているという点においても共通する。

したがって、本件商標と引用商標 7 とは、外観において相当程度近似しているというべきである。

イ 称呼及び観念に関し、本件商標中の「U S B e a R」の文字は、熊の図形の輪郭線内に標記されているところ、「b e a r」が「熊」を意味する平易な英語であること（公知の事実）に照らすと、本件商標に接する取引者、需要者は、「U S B e a R」を「U S」と「B e a R」の 2 語に分離して認識するものと認められる。そして、「U S」の文字が「United States」（アメリカ合衆国）の略称として広く知られていることも公知の事実といえるから、本件商標は、その構成文字の全体に相応して「ユーエス・ベアー」の称呼及び「アメリカ合衆国の熊」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標 7 は、熊の図形と「B e a r」及び「U S A」の両文字から成るものであり、「U S A」が「United States of America」（アメリカ合衆国）の略称であることは我が国において広く知られているから、「ベアー・ユーエスエー」の呼称及び「アメリカ合衆国の熊」の観念をも生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標と引用商標 7 は、観念を同一にしており、称呼においても「ユーエス」「ベアー」の音を共通にしているものであって、両商標は、称呼及び観念においても相当程度似ているといえることができる。

ウ 以上の両商標における外観、称呼、観念を総合勘案すれば、本件商標は、引用商標 7 と相紛れる程度に近似しているというべきである。

(3) 混同を生ずるおそれの有無

以上のとおりの引用商標 7 の著名性、本件商標と引用商標 7 との類似性の程度に加え、本件商標の指定商品には被告の使用する商品が含まれていることからすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、引用商標 7 を連想、想起し、当該商品が被告又は被告と何らかの関係

を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認，混同するおそれがあると認められる。

よって，本件商標は，商標法4条1項15号に違反して登録されたものというべきであり，これと同旨の本件審決に誤りはない。

3 原告主張の取消事由についての判断

(1) 取消事由1について

原告は，本件商標は文字と図形が一体のものとして看取され，既成の観念は生じないと主張する。しかし，本件商標の構成要素である熊の図形と「US B e a R」の文字とは，両者を別々に看取することが不可能なほどに一体化したものとはいえず，むしろ，本件商標に接する者にとっては，熊の図形から直ちに英語の「b e a r」が想起され，「US B e a R」の文字部分も「US」と「B e a R」とに分離して認識され，その結果，「アメリカ合衆国の熊」との観念が生じることは明らかである。

また，原告は，「US」と「b e a r」の文字の組み合わせから構成される商標は多数登録されている旨指摘する。しかし，類似性の判断は，外観，称呼，観念を総合して個別に行うべきものであるのみならず，本件商標と引用商標7との間には，文字部分が「US」と「USA」及び「B e a R」と「B e a r」であるという類似性が存するほか，熊の図形を輪郭線で描いていること，右方の輪郭線を延長した中に「b e a r」等の文字を配していること，延長された輪郭線には「e」「a」「r」の英文字の形状に合わせて凹凸がつけられていること，等の点においても共通性が顕著であるから，両者が類似していることは明らかである。本件商標と同一の文字から構成される商標が登録されている事実は，上記類似性の認定を左右するものではない。

(2) 取消事由2について

原告は，審決が基礎とした雑誌広告及び新聞記事の量は著名性を認定するには不十分であり，その雑誌，新聞は一般に広く読まれているものではないと主張する。しかしながら，著名性の認定はその証拠の量によって左右されるものではない。また，織研新聞がファッションビジネスの情報紙であって，多くの繊維・アパレル業者が目を通していることは，原告自身が広告を掲載していること（平成13年9月21日付け織研新聞。審決甲20，本訴甲80）からうかがわれるところであり，また前記認定のとおり引用商標7等を付した商品の広告が掲載された雑誌も多様である。したがって，引用商標7等が掲載された雑誌広告及び新聞記事が一般に広く読まれているものではないとの原告主張は採用できない。

(3) 取消事由3について

原告は、引用商標7が著名性を獲得するに当たっての使用は、甲6商標を侵害してなされたものであり、このように他の商標権を侵害する引用商標7は、商標法4条1項15号を適用して保護すべきものではない、と主張する。

ア しかし、甲6商標は、「US BEAR」の文字のみから構成されており、熊の図形を欠くという点で引用商標7とは外観が大きく異なる。また、称呼及び観念の点でも、「US BEAR」がすべて英大文字であり、熊の図形も欠いているため、甲6商標に接する者は、これを「US」(アメリカ合衆国)と「BEAR」(熊)とに分離して認識するとは限らず、「US BEAR」を一連一体のものとして認識する可能性も大きいというべきである。そうすると、甲6商標が引用商標7と類似し、引用商標7の使用が甲6商標に係る商標権を侵害すると直ちにいうことはできず、原告の上記主張は、前提を欠く。

イ また、甲6商標は、平成7年7月17日に出願されたものであるところ、その当時、既に我が国内の雑誌等において、被告を出所とする「Bear」ブランドの商品がアメリカ合衆国内で人気を博している旨が紹介されていたことは前記認定のとおりであり、原告がブランドのライセンス等を業としている会社であること(2001年(平成13年)9月21日発行織研新聞〔審判甲20、本訴甲80〕、原告作成に係る「新ブランドのご案内」〔審判甲54、本訴甲114〕)を考慮すると、原告は、被告を出所とする「Bear」ブランドの存在を知った上で甲6商標を出願したものと推認される。そして、上記「新ブランドのご案内」(審判甲54、本訴甲114)には、甲6商標に図形等を付加した標章が表示されているが(「ブランドライセンスリスト」の2枚目の番号16~19)、この「ブランドライセンスリスト」には、後に、海外の有名ブランドの著名な商標との関係において無効又は取り消すべきものとされた商標が複数含まれている(1枚目の番号6の「ILANCELI」〔登録第4101024号商標。審判甲56、本訴甲116〕につき取消決定〔平成10年異議第91010号、平成12年6月8日確定。審判甲59、本訴甲119〕、同番号7の「IDUNHILLI」〔登録第4101020号商標。審判甲55、本訴甲115〕につき無効審決〔平成11年審判第35700号、平成13年4月6日確定。審判甲61、本訴甲121〕)。

これらの事情からすれば、甲6商標も、被告を出所とする「Bear」ブランドの著名性にただ乗りしようとする意図をもって出願されたものと推認され、そうすると、引用商標7の使用の開始が甲6商標の登録の後であり、引用商標7が甲6商標に類似するとしても、原告の上記主張は採用することができない。

(4) 取消事由4について

原告は、引用商標7の熊の図形はその登録以前から第三者が使用していた著名標章を盗用したものであるなどと主張するが、混同を生ずるおそのの有無を判断する要素としての周知・著名な他人の表示の存在は、客観的に定められる

べきものであり、当該他人が周知・著名性を獲得するに至った経緯によって取引者、需要者に混同を生ずるおそれの認定が左右されるものではない。また、そもそも本件において引用商標7の熊の図がそれ以前から第三者が使用していた著名標章を盗用したものであると認めるに足る的確な証拠もない。

よって、原告の上記主張も理由がない。

(5) 取消事由5について

原告は、本件審決は、前記最高裁判例の示した判断基準のうち、引用商標7の独創性や、取引者、需要者の注意力を考慮していない点で不当であると主張する。

しかし、まず、引用商標7は、熊の図形の輪郭線を右方に延長してその中に「Bear」の文字を配したこと、「e」「a」「r」の文字の形状に合わせて輪郭線に凹凸を施したこと、「Bear」と「USA」の文字の書体及び配置角度を異ならせたこと、等の点において、相当程度の独創性を有するものと認められる。また、取引者、需要者の注意力についてみると、「Bear USA」ブランドの商品についての記事や広告が掲載された前記の雑誌類からは、これら商品の購買者層は一般消費者であり、商標について特段の高い注意力を有するものではないと認められる。

そうすると、引用商標7の独創性や、取引者、需要者の注意力を考慮しても、混同が生ずるとした本件審決の判断は相当であり、原告の上記主張も採用できない。

4 結語

以上のとおり、原告主張の取消事由はいずれも理由がなく、本件商標は商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるとした本件審決の認定判断に誤りはない。

よって、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。

〔論 説〕

1. この事案は、審決が本件商標に対する登録無効の理由として、本件商標が商標法4条1項15号に規定する「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」があると認定したことに対し、高裁は最高裁の判決例が「商標の類似の程度、他人の表示の周知著名性と独創性の程度、商品等間の関連性の程度、取引者・需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、指定商品等の取引者・需要者において普通に扱われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである。」と、判示した事項を引用した後、以下のように判断した。

2. まず引用商標7の「著名性」については、被告提出の多くの広告や新聞記事、雑誌記事などの証拠から、取引者・需要者間に周知、著名となっていると認定した。

次に、両商標の類似性については、(1)外観において相当程度近似し、(2)称呼・観念においても相当程度近似しているから、両商標はこれらを総合勘案すれば、「相紛れる程度に近似しているというべきである。」と認定したが、これは両商標は類似していることを意味する。

さらに、両商標による商品間の混同については、本件商標をその指定商品に使用すると、これに接した取引者・需要者は、引用商標7を連想、想起し、当該商品が、被告又は被告と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認、混同するおそれがあると認定した。

その結果として、本件審決に誤りはないと判断したが、妥当である。

商標法4条1項15号の規定の適用のためには、引用商標の著名性、両商標(標章)の類似性、両商標(標章)の商品間の混同性の3要素が決め手となる旨を明らかにした裁判例として、今後の実務に有効な事例といえる。

〔牛木 理一〕

別掲

(1) 本件商標



(2) 引用商標1

BeaR

(3) 引用商標2

B E A R

(4) 引用商標3



(5) 引用商標4



(6) 引用商標5



(7) 引用商標6



(8) 引用商標7 (2000年商標登録第140040号に係る商標)

